

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0443-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio “POTENCIA TIGSA”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-108-75)

KZ LATINOAMERICANA INC, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1327-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Ulett Martínez**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-751-807, en su condición de apoderado de la empresa **KZ LATINOAMERICANA INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cero minutos con treinta segundos del veintisiete de marzo de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 01 de noviembre de 2011, por el Licenciado **Gastón Ulett Martínez**, en su condición de apoderado de la empresa **KZ LATINOAMERICANA INC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**POTENCIA TIGSA**”, en **clase 01** internacional, para proteger y distinguir: *“Productos químicos destinados a la industria, ciencia, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para tierras; composiciones extintoras.”*

(DISEÑO)



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas cero minutos con treinta segundos del veintisiete de marzo de abril de dos mil doce, resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el representante de la empresa **KZ LATINOAMERICANA INC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial para el día 09 de abril de 2012, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las quince horas cuarenta y cuatro minutos con cero segundos del trece de abril de dos mil doce, resolvió; “(...) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...)* *Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada (...).*”

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hecho Probado” de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial constan las siguientes marcas inscritas:

- Marca de fábrica: **“TIGSA CalcioMag”**, registro 146745, inscrito 22 de abril de 2004, con vigencia al 22/04/2014, titular **TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE GRANULADOS**, en **clase 01** internacional. (doc. v.f 61 y 62)
- Marca de fábrica: **“TIGSA SulfoCalcio”**, registro 146746, inscrito 22 de abril de 2004, con vigencia al 22/04/2014, titular **TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE GRANULADOS**, en **clase 01** internacional. (doc. v.f 63 y 64)
- Marca de fábrica: **“TIGSA RapiZinc”**, registro 146747, inscrito 22 de abril de 2004, con vigencia al 22/04/2014, titular **TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE GRANULADOS**, en **clase 01** internacional. (doc. v.f 65 y 66)
- Marca de fábrica: **“TIGSA FGM”**, registro 146202, inscrito 23 de marzo de 2004, con vigencia al 23/03/2014, titular **TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE GRANULADOS**, en **clase 01** internacional. (doc. v.f 69 y 70)
- Marca de fábrica: **“TIGSA RapiMag”**, registro 146201, inscrito 23 de marzo de 2004, con vigencia al 23/03/2014, titular **TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE GRANULADOS**, en **clase 01** internacional. (doc. v.f 71 y 72)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determino el rechazo una vez realizado el análisis de la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“POTENCIA TIGSA”**, dado que corresponde una marca inadmisibles por derechos de terceros, al realizar el cotejo con las marcas **“TIGSA CALCIOMAG, TIGSA SULFOCALCIO, TIGSA RAPIZING, TIGSA FMG Y TIGSA RAPIMAG”**, y del estudio

integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus alegatos manifestó que la empresa **TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE GRANULADOS S.A, así como KZ LATINOAMERICANA INC**, son empresas del mismo grupo empresarial, razón por la cual no estaríamos trasgrediendo intereses de terceros. Que bajo esa situación no se está tampoco induciendo a error al consumidor puesto que la otra palabra que aparece en la solicitud de la marca, aparte de la palabra “**TIGSA**”, anterior a esta se encuentra la palabra “**POTENCIA**” es suficientemente diferenciadora como para que genere confusión alguna, además de que posee una parte gráfica que la distingue totalmente de los otros signos, elementos que considera esta representación son notoriamente diferenciadores, por lo que no se puede afirmar que generaría confusión al consumidor, pues para probar el grado de confusión. Además, considera que es importante que existan otros productos de la misma especie para que el consumidor pueda elegir un determinado producto, dentro de una gama de bienes de la misma especie, con lo que se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. Por lo cual, se cita el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, como en la Sección Segunda del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, ratificado por nuestro país mediante Ley No 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos

o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a), en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, indicado por el Registro, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este puede producirse por la **similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende**, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan **para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados**.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes **gráficas, fonéticas o conceptuales**, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador del Derecho para realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los potenciales consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Bajo tal perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“POTENCIA TIGSA”**, y las marcas de fábricas **“TIGSA CALCIOMAG, TIGSA SULFOCALCIO, TIGSA RAPIZING, TIGSA FMG Y TIGSA RAPIMAG”** inscritas, a diferencia de lo que indica el recurrente, contienen similitudes que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual** ya que a nivel gráfico, nótese que los signos contienen en común la palabra **“TIGSA”**, que a simple vista genera la misma apariencia e identificación con las marcas inscritas, en virtud de ser el elemento que sobresale en las citadas denominaciones, situación que como consecuencia genera **confusión auditiva** dado que al realizar su pronunciación, todos los signos tiene una fonética similar, y sea esa pronunciación completa o no, el consumidor medio las identificara como si fuese la misma.

Respecto a su connotación ideológica, cabe indicar que al encontramos con términos mixtos, o sea disímiles, conformados por un elemento de fantasía que no tiene significado alguno, junto a otro genérico o de uso común que no puede ser valorado como un mecanismo que le proporcionen la distintividad necesaria al signo, dado que solo pueden ser utilizados como parte integral de la denominación, en virtud de ser un elemento que no puede ser apropiable por terceros y con ello limitar a los demás comerciante a poder utilizarlos en sus denominaciones.

Bajo tal perspectiva, cabe señalar entonces que dicha denominación será percibida por el consumidor medio como proveniente del signo inscrito, por ende podría asumir que se encuentra frente al mismo producto, lo cual como se ha indicado líneas arriba generaría un impacto directo en el mercado con respecto a la marca registrada, dado que ambos signos pretende la protección de productos relacionados con la misma actividad comercial desplegado en la clase 01 internacional, y en consecuencia a diferencia de lo que estima el recurrente el riesgo de confusión que se generaría será potencialmente inevitable, por lo que no es posible su coexistencia registral, por cuanto es claro para este Órgano de alzada que el signo solicitado trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que de acuerdo al análisis realizado el denominativo “TIGSA” como se indicó líneas arriba es el que predomina en el signo y es idéntico al de las marcas registradas, razón por la que debe denegarse su registración.

Por otra parte, cabe señalar que no lleva razón el apelante en sus agravios, ya que el documento visible a folio 80 del expediente de marras el cual corresponde a una carta de consentimiento, con la cual el solicitante pretende defender su solicitud, y que constituye la aceptación por parte de la empresa titular del signo inscrito para que la Autoridad Registral proceda a inscribir la marca solicitada, éste Tribunal en reiteradas resoluciones, dentro de ellas el **Voto No. 410-2009** de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, ha afirmado, en relación con la posibilidad de que una carta de consentimiento pueda resolver ese riesgo de confusión al consumidor:

*“En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compren bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. (...). / El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad. /El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos alimenticios para el consumo humano, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (...) que constan en autos, (.), no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: **a) la función de indicación del origen***



*empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito./ Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico. (...)/ sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor./ Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: “La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”, y siendo, que los servicios que protegen las marcas contrapuestas son idénticas, debe necesariamente rechazarse la solicitud propuesta...”*

Por eso, el criterio de esta Autoridad de Alzada, es que lleva razón el Registro ad quo al indicar que las marcas confrontadas no guardan una diferencia sustancial que las identifique,

siendo que a nivel gráfico, fonético e ideológico existe identidad, además de la similitud entre los productos que protegen, podrán ser fácilmente confundidos pues el consumidor no tendría posibilidad de distinguir si los mismos corresponden a una u otra empresa.

En este caso, ese consentimiento revela alguna suerte de “arreglo” entre las empresas interesadas, que hace a la titular de las marcas inscritas considerar que su derecho no es afectado por el signo solicitado, sin embargo los derechos del consumidor a no ser llevado a confusión sobre el origen empresarial de los servicios que va a adquirir se mantiene y es éste precisamente el que debe proteger en este caso la Autoridad Registral.

Consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos iguales a los identificados con las marcas inscritas. Permitir la coexistencia de estos signos, quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Gastón Ulett Martínez**, en representación de la empresa **KZ LATINOAMERICANA INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cero minutos con treinta segundos del veintisiete de marzo de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Ulett Martínez**, apoderado especial de la empresa **KZ LATINOAMERICANA INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cero minutos con treinta segundos del veintisiete de marzo de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que el Registro proceda con el rechazo de la solicitud inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**POTENCIA TIGSA**” en clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora